

INGRES  
Postfach 1162  
8021 Zürich  
Fon +41 (0) 58 220 37 07  
Fax +41 (0) 58 220 37 01  
www.ingres.ch  
info@ingres.ch

Redaktion  
RA Dr. Christoph Gasser  
Fspr. Dr. Stephan Beutler  
Fspr. Dr. Robert M. Stutz  
Fspr. Muriel Künzi



März 2020

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Rolex

#### Passivlegitimation bei Einfuhr zu privatem Zweck

BGer vom 04.12.2019  
(4A\_379/2019)

In teilweiser Gutheissung einer Beschwerde der ROLEX SA weist das Bundesgericht die Sache zur Neu Beurteilung eines Auskunftsbegehrens an das Handelsgericht Zürich zurück.

Das Handelsgericht wird zu entscheiden haben, ob eine Privatperson, die über eine Website bei einem Anbieter in China elf Fälschungen von ROLEX-Uhren bestellte, dem Markeninhaber gegenüber auskunftspflichtig ist, ob also die Voraussetzungen des Auskunftsanspruchs erfüllt sind. Dies hatte das Handelsgericht im angefochtenen Urteil mit der Begründung abgelehnt, das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht erfasse bloss den gewerbsmässigen Gebrauch einer Marke. Somit stünden einem Markeninhaber die zivilrechtlichen Ansprüche von MSchG 55 gegen einen zu privatem Zweck handelnden Konsumenten nicht offen. Das Bundesgericht hält diese Erwägung für bundesrechtswidrig: *"Der mit MSchG 55 gewährte zivilrechtliche Rechtsschutz knüpft an die Verletzung eines Rechts an der Marke an, die darin besteht, dass ohne Zustimmung des Markeninhabers eine der in MSchG 13 II und II<sup>bis</sup> umschriebenen Handlungen vorgenommen wird. (...) Auch der zu privaten Zwecken tätige Importeur kann [gestützt auf MSchG 13 II<sup>bis</sup>] daher grundsätzlich ohne subjektiv vorwerfbares Verhalten ins Recht gefasst werden (soweit nicht eine Klage ein Verschulden voraussetzt, wie namentlich in den Fällen von MSchG 55 II)."*

Importiert ein Privater gefälschte Uhren, ohne gewusst zu haben, dass es sich dabei um Fälschungen handelt, so kann im Einzelfall – ohne Bundesrecht zu verletzen – davon ausgegangen werden, dass keine Wiederholungsgefahr droht.

## RITZ / RITZCOFFIER

### Fehlende notorische Bekanntheit

BVGer vom 19.11.2019  
(B-5177/2017)

Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen belegen bloss das Bestehen eines prestigeträchtigen Luxus-hotels in Paris mit dem Namen "RITZ", sagen aber nichts zur behaupteten notorischen Bekanntheit des Zeichens bei den massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen in Verbindung mit Beherbergungsdienstleistungen aus. Entsprechend bestätigt das Bundesverwaltungsgericht die Abweisung eines auf notorischer Bekanntheit fussenden Widerspruchs.

Lehre und Rechtsprechung befürworten, dass die notorische Bekanntheit einer Marke amts- oder gerichtsnotorisch sein kann (ZPO 151 i.V.m. MSchG 3 II b). Dieser Ansatz steht auch im Einklang mit PVÜ 6<sup>bis</sup>.

Notorietät ist nicht leichthin anzunehmen: *"Si l'on devait admettre trop facilement l'existence d'une telle marque, on courrait le risque d'ouvrir une brèche dans le système suisse du droit des marques qui est basé sur le principe de l'enregistrement."*

*"Sur le fond, il n'apparaît pas au Tribunal comme notoire (gerichtsnotorisch) que la marque 'RITZ' est notoirement connue (notorisch bekannt) au sein du public concerné, fût-il restreint aux cercles de distribution des services d'hôtellerie (hébergement temporaire). [...] En effet, il y aura toujours quelques spécialistes d'un domaine pour qui les marques de ce domaine sont notoirement connues. Ainsi, on ne peut pas exclure que le nom 'RITZ' [...] soit notoirement connu dans des cercles liés à la restauration pour des produits ou services en lien avec la gastronomie exclusivement. Pour autant, on ne saurait admettre sans autre qu'il est notoire (gerichtsnotorisch) que les marques d'une branche sont notoirement connues (notorisch bekannt) au sein des cercles de distribution de cette branche."*

## NOVAPRIME

### Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 24.10.2019  
(B-3555/2019)

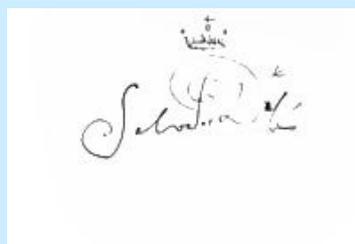
NOVA in Kombination mit dem englischen Wort PRIME (= erstklassig) wird als Hinweis auf die Art und Qualität der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 7 und 42 verstanden: *"Da sich 'neu' und 'erstklassig' in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen nicht ausschliessen und sich sogar gut ergänzen, kann nicht von einer ungewöhnlichen oder perplexen Kombination gesprochen werden. Die beiden Zeichenbestandteile ergeben sowohl einzeln als auch zusammen einen unmittelbaren Sinn."*

## DALIGRAMME / Salvador Dali (fig.)

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 09.12.2019  
(B-6540/2017)

Angegriffene Marke:



Zwischen den für Waren der Klassen 14 und 25 beanspruchten Marken DALIGRAMME und "Salvador Dali (fig.)" (vgl. nebenstehende Abbildung) besteht keine Verwechslungsgefahr. Kunstgegenstände einerseits und Schmuckwaren und Edelmetalle andererseits (alle Klasse 14) sind gleichartig.

Eine hohe Bekanntheit eines Künstlers kann nur für Waren beansprucht werden, die *"den Werken und Schaffensarten des Künstlers entsprechen. Zudem muss der Künstler oder die entsprechend berechtigte Person zur Markenregistrierung eingewilligt haben, ansonsten eine Irreführungsgefahr vorliegen kann."* Beides trifft hier nicht zu.

*"Die vorinstanzliche Feststellung, dass die Abbildung [der angefochtenen Marke], wie sie im Register hinterlegt (...) ist, eine sehr schwache Linienführung aufweist und einzelne Buchstaben bzw. ganze Wörter nur schwierig zu identifizieren seien und somit schon eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen sei, ist (...) dem Grundsatz nach richtig. Ob allerdings ein alleiniges Abstellen auf eine schwache Wiedergabe der Marke im Markenregister, welches in erster Linie eine administrative Funktion erfüllt, ausreichend ist, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, soll vorliegend offengelassen werden."*

## NOVE

### Rechtmässigkeit eines einfachen Schriftenwechsels

BVGer vom 24.10.2019  
(B-478/2019)

Weil NOVE im vorliegenden Zusammenhang insgesamt isoliert wahrgenommen wird, steht als Sinngehalt das Zahlwort "neun" im Vordergrund.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25 kommt dem Sinngehalt "neun" kein beschreibender Gehalt zu, weshalb die Marke NOVE nicht zum Gemeingut zu zählen ist.

Zur Praxis des IGE, in Markeneintragungsverfahren bei *"klaren Fällen"* auf einen zweiten Schriftenwechsel zu verzichten und neue Argumente und Beweismittel erst mit der Verfügung vorzubringen, hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass *"selbst wenn die Vorinstanz mit ihrem Vorgehen den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt hätte, [...] diese Verletzung aufgrund der Äusserungsmöglichkeit der Beschwerdeführerin vor dem mit gleicher Kognition wie die Vorinstanz ausgestatteten BVGer als geheilt betrachtet werden [könnte]"*.

## Urheberrecht: Entscheide

### GT 9

#### Tarifliche Formularpflicht

BGer vom 11.12.2019  
(4A\_382/2019)

Urheberrechtstarife sind nicht nur *"hinsichtlich der für die Nutzung der Rechte festgelegten Entgelte"*, sondern auch in Bezug auf die darin statuierten *"Modalitäten der Auskunftserteilung durch die Nutzer"* für die Zivilgerichte verbindlich.

Die im GT 9 für den Urheberrechtsnutzer vorgesehene Pflicht, ein bestimmtes Formular zu verwenden, um gegenüber den Verwertungsgesellschaften die konkrete Nutzung abzurechnen, verdeutlicht die in URG 51 statuierte Auskunftspflicht in zulässiger Weise: *"Dass das Verwenden von bestimmten Formularen (...) zu einer effizienten kollektiven Verwertung der Vergütungsansprüche beiträgt, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Müssten sämtliche formlose [sic!] Mitteilungen von jedem vergütungspflichtigen Betrieb berücksichtigt werden, könnte der dadurch entstehende Verwaltungsaufwand das Funktionieren des Systems erheblich beeinträchtigen bzw. gar in Frage stellen. In casu wurde vorinstanzlich festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer mehrfach ausdrücklich auf die geltende Formularpflicht aufmerksam machte. Dass die renitente Haltung bzw. mangelnde Kooperationsbereitschaft des Beschwerdeführers Folgen mit sich ziehen, ist nicht stossend."*

## Urheberrecht: Aktuelles

#### Urheberrechtsrevision

Bundesrat am 26.02.2020  
[www.ejpd.admin.ch](http://www.ejpd.admin.ch)

Der Bundesrat hat die vom Parlament beschlossene Urheberrechtsrevision an seiner Sitzung vom 26. Februar 2020 auf den 1. April 2020 in Kraft gesetzt. Neben der Einführung neuer Massnahmen für die Pirateriebekämpfung im Internet bringt das neue URG u.a. einen verbesserten Schutz für Fotografien, neue Verwertungsbestimmungen im Bereich der "On Demand"-Zugänglichmachung von audiovisuellen Werken, eine verlängerte Schutzfrist für verwandte Schutzrechte sowie das Institut der erweiterten Kollektivlizenz. Gestützt auf die verabschiedete Urheberrechtsrevision hat die Schweiz auch das Peking-Abkommen und den Vertrag von Marrakesch ratifiziert, die entsprechend für die Schweiz nun ebenfalls wirksam werden.

---

## Kartellrecht: Entscheide

---

### Servicepartnervertrag

#### Missbräuchliche Vertragsverweigerung

KGer LU vom 29.10.2019  
(1F 19 2)

Eine Importeurin von Personenwagen zweier Marken verweigerte die Vertragsverlängerung mit einem Garagisten, der während Jahrzehnten den Status einer autorisierten Werkstatt innehatte und im Ranking bei den entsprechenden Leistungsvorgaben stets Spitzenplätze belegte. Die Weigerung lässt sich laut dem Kantonsgericht Luzern nicht durch sogenannte "legitimate business reasons" rechtfertigen und ist damit missbräuchlich im Sinne von KG 7.

Im KFZ-Bereich sind die Märkte für Autoverkäufe und diejenigen für Instandstellungs- und Wartungsdienstleistungen voneinander abzugrenzen. In Bezug auf Letzteren ist auf die Verhältnisse auf dem Markt abzustellen, auf dem sich die Werkstätten als Nachfrager und die Hersteller bzw. Importeure als Anbieter von Ressourcen für die Erbringung von Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten gegenüberstehen. Der ein selektives Vertriebs- und Werkstattnetz betreibende Importeur ist beim Zugang zum "After-Sales"-Bereich seiner Marken dann marktbeherrschend und der Ressourcenmarkt ist dann markenspezifisch abzugrenzen, wenn freie Werkstätten, die Arbeiten an Personenwagen dieser Marken durchführen wollen, ohne entsprechenden Status keine wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten haben. Bei der Beurteilung des Einzelfalls sind emotionale Befindlichkeiten der Kunden mit zu berücksichtigen.

---

## Diverses: Entscheide

---

### Eigenwerbung SRF

#### Kennzeichnung von Werbung im Radio

BGer vom 25.11.2019  
(2C\_529/2017)

Strahlt ein Radiosender Eigenwerbung aus (hier strahlten Radio SRF 1 und 3 einen Hinweis auf die Fernsehsendung "Die grössten Schweizer Talente" aus), so muss diese Eigenwerbung vom redaktionellen Programmteil durch ein besonderes akustisches beziehungsweise optisches Erkennungssignal getrennt sein. Auch Eigenwerbung unterliegt folglich dem Trennungsgebot von RTVG 9.

## Cartes

### Grenzen des Anspruchs auf Gewinnherausgabe

BGer vom 12.11.2019  
(4A\_88/2019)

Verkauft eine Person in betrügerischer Weise überbewertete TV-Satellitenempfangskarten an Kunden, so kann der Inhaber der Urheberrechte an den TV-Programmen, dem der reale Preis für die Empfangskarten bezahlt worden ist, die Preisdifferenz zwischen dem normalen Preis der Empfangskarten und dem überbewerteten Verkaufspreis nicht gestützt auf die Regeln zur Geschäftsführung ohne Auftrag (OR 423) herausverlangen.

Durch die Preisdifferenz geschädigt wurden die Endkunden und nicht die Urheberrechtsinhaber. Die Preisdifferenz kann daher einzig von den Endkunden herausverlangt werden: *"l'enrichissement du défendeur découle de la mise en scène (...) que celui-ci a élaborée au préjudice de ses clients. Lésés par les agissements du défendeur, ce sont ces clients qui, sur le plan civil, sont légitimés à demander la restitution de l'indu au défendeur qui s'est enrichi illégitimement (art. 62 ss CO) (...). La demanderesse ne saurait dès lors prétendre au paiement d'un montant dont un tiers (le client lésé) est seul créancier et qui repose sur un fondement différent de celui qui sous-tend l'art. 423 CO."*

## APRIDELICE

### Zu Unrecht Zurückgewiesene Sortenschutzanmeldung

BVGer vom 19.09.2019  
(B-5161/2017)

Die Beschwerdeführerin meldete im Jahr 2012 die Sorte APRIDELICE beim Büro für Sortenschutz zum Schutz an. Drei Jahre später zog die Beschwerdeführerin das Gesuch – noch im Gesuchstadium – zurück. Im Jahr 2017 meldete die Beschwerdeführerin dann eine Sorte unter der gleichen Bezeichnung beim Büro für Sortenschutz an. Dieses bzw. das Bundesamt für Landwirtschaft erachtete dieses neue Gesuch als *"renouvellement de la demande de protection de la variété Apridélise"* und fällte eine Nichteintretensentscheid. In Gutheissung einer Beschwerde hebt das Bundesverwaltungsgericht den angefochtenen Entscheid auf und weist die Sache zur formellen und materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurück.

Das Sortenschutzgesetz enthält keine Regelung, welche ausdrücklich vorsieht, dass die Rücknahme einer Anmeldung beim Büro für Sortenschutz ausreicht, um einen später eingereichten unabhängigen Antrag für dieselbe Sorte für unzulässig zu erklären.

## Literatur

### Das neue Urheberrecht

Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte

Denis Barrelet /  
Willi Egloff

Stämpfli Verlag AG, 4. Aufl., Bern 2020, LII + 626 Seiten, CHF 148; ISBN 978-3-7272-1912-2

Termingerecht zum Inkrafttreten des revidierten Urheberrechtsgesetzes am 1. April 2020 liegt der vollständig überarbeitete und ergänzte "Standardkommentar" zum Schweizer URG vor. Das von zwei Herausgebern und vier Mitautoren verfasste Werk würdigt insbesondere die neuen Vergütungsansprüche und Schranken, den gestärkten Schutz der Fotografien und die erweiterte Kollektivlizenz. Zudem wird die Verschärfung der Vorschriften über die unerlaubte Nutzung von Werken und verwandten Schutzrechten im Internet als Folge der Entwicklungen im digitalen Zeitalter erörtert.

### Datenschutzrecht DSGVO mit BDSG

Spiros Simitis / Gerrit Hornung / Indra Spiecker genannt Döhmann (Hg.)

NOMOS Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2019, 1474 Seiten, CHF 247; ISBN 978-3-8487-3590-7

Der grundlegende, von einem zwanzigköpfigen Autorenteam verfasste Grosskommentar zur DSGVO besticht durch seine praxisorientierte und zugleich wissenschaftlich fundierte Darstellung. Das umfassende Werk behandelt vorrangig detailliert die Auslegung der Vorschriften, die Kommentierung der verbleibenden Gestaltungsspielräume der Mitgliedstaaten sowie den Anwendungsbereich der DSGVO. Die zahlreichen Beispiele und klaren Begründungen sowie das Aufzeigen von Synergien in den Bereichen Recht und Technik machen das Werk zu einem unentbehrlichen Begleiter für Wissenschaft und Praxis gleichermaßen.

### Kartellrecht

Entwicklungen 2018

Michael Vlcek / David Mamane / Fabian Martens / Frank Bremer / Mario Strebel

Stämpfli Verlag AG, Bern 2019, XXIII + 145 Seiten, CHF 58; ISBN 978-3-7272-2680-9

Im Rahmen der beliebten Reihe "Entwicklungen 2018" liegt das Werk zu den Geschehnissen im Schweizer Kartellrecht vor. Das von fachkundigen Autoren leserfreundlich geschriebene Buch umfasst erneut die Kapitel "Rechtsetzung", "Rechtsprechung" und "Literatur". Besondere Würdigung erfahren die zahlreichen abgeschlossenen Verfahren zu Submissionsabreden. Besprochen werden zudem Entscheide mit verfahrensrechtlichen Fragen sowie Fälle im Bereich von Unternehmenszusammenschlüssen, bei welchen eine umfassende Prüfung seitens der WEKO erfolgte.

### Lauterkeitsrecht

SIWR, Bd. VII

Magda Streuli-Youssef (Hg.)

Helbling & Lichtenhahn Verlag AG, 3. Aufl., Basel 2020, LIX + 479 Seiten, CHF 248; ISBN 978-3-7190-3841-0

Die Neuauflage des Werks zum UWG setzt die bestens bewährte SIWR-Reihe fort. Das Buch, das sich vorab an die Praxis richtet, aber auch der Wissenschaft einen beachtlichen Mehrwert bietet, ist gänzlich überarbeitet. Das neunköpfige Autorenteam bespricht umfassend die Klauseln von UWG 1 und 2 (Markus Kaiser/Michael Noth), die Werbe- und Verkaufsmethoden nach UWG 3 (Magda Streuli-Youssef/Benno Fischer-Siddiqui), die Spezialklauseln von UWG 4 bis 8 UWG (Daniel Alder/Oliver M. Kunz/Luca Dal Molin/Eva Maissen) sowie die Klageberechtigung und die prozessrechtliche Regeln von Art. 9 bis 13a UWG (Georg Rauber).

---

## Veranstaltungen

---

### **Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme**

Vorgesehenes, nicht mehr gültiges Datum: 2. April 2020; Bundesstrafgericht, Bellinzona

Trotz der meist gleichlautenden Tatbestandsvoraussetzungen bestehen in der Praxis beachtliche Unterschiede, die sich aus den Eigenleben von Straf- und Zivilverfahren ergeben. INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern laden Vertreter der Justiz und der Advokatur aus Straf- und Immaterialgüterrecht ein, zentrale Themen in den Räumen des Bundesstrafgerichts zu besprechen. Die Einladung lag den INGRES NEWS 12/2019 bei. Die auf den 2. April 2020 angesetzte Tagung wird verschoben. Das neue Datum wird den Angemeldeten sowie allgemein über die INGRES NEWS und [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) möglichst bald mitgeteilt.

### **Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz**

2. Juli 2020, Lake Side, Zürich

Am Dienstag, dem 2. Juli 2020, führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Geschehnissen in der Praxis und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachveranstaltung findet die alljährliche INGRES-Mitglieder-versammlung statt. Die Einladung folgt.

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Wert der Marke**

28./29. August 2020 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld veranstaltet INGRES am 28. und 29. August 2020. Die entsprechenden Unterlagen zum Tagungsthema folgen.

### **Zurich IP Retreat 2020 – Beyond Patents**

20./21. November 2020 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Zunfthaus zur Zimmerleuten

INGRES setzt seine zusammen mit der ETHZ veranstaltete Tagungsreihe "Zurich IP Retreat" im Herzen von Zürich fort. Eine grössere Zahl Schweizer und internationaler Experten tragen in englischer Sprache zum Thema "Beyond Patents" vor. Es wird die Frage diskutiert, ob Patente durch andere Mittel zur Erlangung von Marktexklusivität verdrängt werden. Die Einladung folgt.

### **Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa**

1. Februar 2021, Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am 1. Februar 2021 statt (mit Skiausflug am Wochenende zuvor). Die Einladung folgt.